SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 4 de noviembre de 1997 *

En el asunto C-337/95,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Hoge Raad der Nederlanden, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV

y

Evora BV,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 y del párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CE, así como de los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann (Ponente), H. Ragnemalm, R. Schintgen, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y L. Sevón, Jueces;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV, por el Sr. C. Gielen, Abogado de Amsterdam, y M^{e} M. H. van der Woude, Abogado de Bruselas;

— en nombre de Evora BV, por los Sres. D. W. F. Verkade y O. W. Brouwer, Abogados de Amsterdam, y M^{e} P. Wytinck, Abogado de Bruselas;

— en nombre del Gobierno francés, por la Sra. C. de Salins, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y el Sr. P. Martinet, secrétaire des affaires étrangères de la misma Dirección, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. U. Leanza, Jefe del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. O. Fiumara, avvocato dello Stato;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. L. Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. M. Silverleaf, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. B. J. Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV, representadas por el Sr. C. Gielen y M^e M. H. van der Woude; de Evora BV, representada por el Sr. O. W. Brouwer, M^es L. de Gryse, Abogado de Bruselas, y P. Wytinck; del Gobierno francés, representado por el Sr. P. Martinet, y de la Comisión, representada por el Sr. B. J. Drijber, expuestas en la vista de 5 de febrero de 1997;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de abril de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 20 de octubre de 1995, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de octubre siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, seis cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 y del párrafo tercero del artículo 177 de dicho Tratado, así como de los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre, por una parte, Parfums Christian Dior SA, sociedad francesa con domicilio social en París (en lo sucesivo, «Dior France»), y Parfums Christian Dior BV, sociedad neerlandesa con domicilio social en Rotterdam (en lo sucesivo, «Dior Nederland») y, por otra parte, Evora BV, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Renswoude (en lo sucesivo, «Evora»), a propósito de la publicidad hecha por esta última de los productos Dior que puso en venta.

3 Dior France elabora y produce perfumes y otros productos cosméticos que se venden a precios relativamente elevados y que se consideran incluidos en el mercado de productos cosméticos de lujo. Para la venta de sus productos fuera de Francia,

dicha empresa designa representantes exclusivos, entre ellos Dior Nederland para los Países Bajos. Al igual que otros representantes exclusivos de Dior France en Europa, Dior Nederland utiliza un sistema de distribución selectiva para la distribución de los productos Dior en los Países Bajos, lo que significa que los productos Dior sólo se venden a comerciantes seleccionados, que están obligados a vender únicamente a compradores finales y nunca a otros comerciantes, a menos que se trate también de comerciantes seleccionados para la venta de productos Dior.

4 En el Benelux, Dior France es el único titular de las marcas gráficas Eau sauvage, Poison, Fahrenheit y Dune, utilizadas sobre todo para los perfumes. Dichas marcas consisten en reproducciones del embalaje en el que se venden los frascos que contienen los perfumes así denominados. Dior France es, además, titular de los derechos de autor tanto sobre dichos embalajes como sobre los referidos frascos, así como sobre los embalajes y frascos de los productos comercializados con la denominación Svelte.

5 Evora explota una importante cadena de droguerías bajo el nombre comercial de su filial Kruidvat. A pesar de no haber sido seleccionados como distribuidores por Dior Nederland, los establecimientos Kruidvat venden productos Dior que Evora obtiene a través de importaciones paralelas. En el procedimiento principal no se discute la licitud de la venta de dichos productos.

6 En el marco de la campaña de Navidad de 1993, Kruidvat puso en venta los productos Dior Eau sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune y Svelte y, con este motivo, reprodujo en sus folletos publicitarios los embalajes y frascos de algunos de ellos. Según la resolución de remisión, la reproducción de los embalajes y frascos se realizó exclusivamente en relación directa y evidente con los productos ofrecidos y del modo habitual entre los comerciantes del ramo.

7 Considerando que dicha publicidad no se ajustaba a la imagen de lujo y de prestigio de las marcas Dior, Dior France y Dior Nederland (en lo sucesivo, «Dior») demandaron a Evora por violación de sus derechos de marca en un procedimiento

de medidas provisionales ante el Rechtbank te Haarlem, en el que solicitaban que se ordenara a Evora poner fin de inmediato a la utilización de las marcas gráficas de Dior y abstenerse de toda divulgación o reproducción de los productos Dior en catálogos, folletos, anuncios o de cualquier otro modo. Dior alegó en especial que Evora había utilizado sus marcas infringiendo las disposiciones de la Ley uniforme Benelux en materia de marcas, en su versión entonces vigente, y de un modo que podía perjudicar la imagen de lujo y de prestigio de las mismas. Dior sostuvo además que la publicidad realizada por Evora violaba sus derechos de autor.

8 El Presidente del Rechtbank acogió la demanda de Dior, ordenando a Evora que pusiera fin de inmediato a toda utilización de las marcas gráficas de Dior así como a toda divulgación o reproducción de los referidos productos Dior en catálogos, folletos, anuncios o de cualquier otra forma que no se ajustara a la línea publicitaria habitual de Dior. Evora recurrió contra dicha resolución ante el Gerechtshof te Amsterdam.

9 Este último Tribunal anuló la resolución impugnada y denegó las medidas solicitadas. Rechazó en particular la alegación de Dior de que esta última podía oponerse a la comercialización ulterior de los productos en virtud del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, según el cual el titular de una marca puede oponerse al uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular cuando existan motivos legítimos que lo justifiquen, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización. El Gerechtshof consideró que dicha disposición se refiere exclusivamente al menoscabo de la reputación de la marca por la alteración del estado físico del artículo que lleva dicha marca.

10 Dior recurrió en casación contra dicha resolución ante el Hoge Raad. Alegó en especial que «el estado de los productos» a que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva incluye también el estado «psíquico» del producto, es decir, el aura y la imagen de prestigio del producto, así como la sensación de lujo que emana de él gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca.

11 Evora indicó entre otras cosas que su publicidad —efectuada del modo habitual entre los comerciantes del ramo— no vulneraba los derechos exclusivos de Dior y que las disposiciones de la Directiva y los artículos 30 y 36 del Tratado impiden que Dior invoque sus derechos de marca y sus derechos de autor para prohibirle hacer publicidad de los productos Dior que ella comercializa.

12 Dadas estas circunstancias, el Hoge Raad consideró que procedía plantear ciertas cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Ley uniforme Benelux en materia de marcas al Tribunal de Justicia del Benelux (en lo sucesivo, «Tribunal del Benelux»), y ciertas cuestiones prejudiciales relativas al Derecho comunitario al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este contexto, el Hoge Raad ha suscitado la cuestión de cuál es en el caso de autos, de entre el Tribunal del Benelux y él mismo, el órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno y cuál está obligado, como tal, a someter la cuestión al Tribunal de Justicia, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 177 del Tratado.

13 El Hoge Raad ha subrayado además que, aunque los Estados del Benelux no hayan adaptado aún su Derecho interno a la Directiva en la fecha de la resolución de remisión, pese a la expiración del plazo fijado al efecto, la interpretación de la Directiva no carece de pertinencia, dado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido que cuando un justiciable invoca una Directiva a la que el ordenamiento jurídico nacional no se ha adaptado en el plazo fijado, es preciso hacer todo lo posible por interpretar el Derecho nacional a la luz del tenor literal y de la finalidad de la Directiva (véase, en particular, la sentencia de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325). Por otra parte, en caso de que no se pudiera interpretar la normativa nacional de que se trata con arreglo a la Directiva, se plantearía una cuestión de interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado.

14 El Hoge Raad decidió, por tanto, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

«1) Si en un procedimiento sobre Derecho de marcas seguido en uno de los países del Benelux, relativo a la interpretación de la Ley uniforme Benelux en mate-

ria de marcas, se suscita una cuestión de interpretación de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), ¿es el más alto Tribunal nacional o bien el Tribunal de Justicia del Benelux el que debe ser calificado de órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno y el que, por tanto, está obligado, con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CE, a someter la cuestión al Tribunal de Justicia?

2) ¿Se ajusta al sistema de la mencionada Directiva y, en particular, a sus artículos 5 a 7 admitir que, en lo que respecta a la venta al por menor de productos comercializados en la Comunidad con una marca por el titular de la misma o con su consentimiento, el vendedor tiene la facultad de usar dicha marca con el fin de anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos?

3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿existen excepciones a esta regla?

4) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿cabe hacer una excepción en caso de que se vea amenazada la función publicitaria de la marca porque el comerciante, por la forma en que usa la marca en el mencionado anuncio, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca?

5) ¿Se puede hablar de "motivos legítimos" con arreglo al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva si, por la forma en que el comerciante hace publicidad de los productos, se modifica o altera "el estado psíquico" de dichos productos, a saber, el aura, la imagen de prestigio y la sensación de lujo que emana de ellos gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca?

6) ¿Se opone lo dispuesto en los artículos 30 y 36 del Tratado CE a que el titular de una marca (gráfica) o el titular de un derecho de autor sobre los frascos y

embalajes de sus productos, alegando dicho derecho de marca o de autor, impida a un comerciante, que tiene la facultad de comercializar ulteriormente dichos productos, hacer publicidad de los mismos del modo habitual entre los comerciantes al por menor en el referido ramo de actividad? ¿La respuesta es la misma cuando el comerciante, por la forma en que usa la marca en su publicidad, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca o cuando la divulgación y la reproducción se efectúan en circunstancias tales que pueden causar un perjuicio al titular del derecho de autor?»

Sobre la primera cuestión

15 En la resolución de remisión consta que:

— el Tribunal del Benelux fue creado por un Tratado firmado en Bruselas el 31 de marzo de 1965 entre el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, y está integrado por Jueces de los más altos Tribunales de cada uno de estos tres Estados;

— con arreglo al apartado 3 del artículo 6 de dicho Tratado, en relación con el artículo 10 del Convenio Benelux en materia de marcas, celebrado el 19 de marzo de 1962 entre los tres Estados miembros del Benelux, el Hoge Raad está obligado en principio a plantear con carácter prejudicial al Tribunal del Benelux las cuestiones de interpretación de la Ley uniforme Benelux en materia de marcas, anexa a este último Convenio.

16 El artículo 6 del Tratado por el que se establece el Tribunal de Justicia del Benelux está redactado como sigue:

«1. En los casos que se especifican a continuación, el Tribunal del Benelux conocerá de las cuestiones de interpretación de las normas jurídicas designadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 que se planteen con ocasión de litigios pendientes, bien ante los órganos jurisdiccionales de uno de los tres países con sede en el territorio europeo de los mismos [...]

2. Cuando resulte que una decisión en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional exige que se resuelva una dificultad de interpretación de una norma jurídica designada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, dicho órgano jurisdiccional, si estima necesaria una decisión al respecto para emitir su fallo, podrá suspender, incluso de oficio, toda decisión definitiva a fin de que el Tribunal del Benelux se pronuncie sobre la cuestión de interpretación.

3. En las circunstancias previstas en el apartado anterior, los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno estarán obligadas a someter la cuestión al Tribunal del Benelux [...]»

17 El apartado 2 del artículo 7 de dicho Tratado dispone además:

«Los órganos jurisdiccionales nacionales que se pronuncian posteriormente sobre el asunto estarán vinculados por la interpretación resultante de la decisión que adopte el Tribunal del Benelux.»

18 A la luz de este conjunto de normas, el órgano jurisdiccional nacional pide en su primera cuestión que se dilucide si, cuando en un procedimiento seguido en uno de los países del Benelux y relativo a la interpretación de la Ley uniforme Benelux en materia de marcas se suscita una cuestión de interpretación de la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno y que por tanto está obligado, con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado, a someter la cuestión al Tribunal de Justicia es el más alto Tribunal nacional o bien el Tribunal del Benelux.

19 Para responder a esta cuestión, procede analizar primero si un órgano jurisdiccional como el Tribunal del Benelux tiene la facultad de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia y si, en su caso, puede estar obligado a hacerlo.

20 En primer lugar, está claro que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional parte con acierto de la premisa de que un órgano jurisdiccional como el Tribunal del Benelux es un órgano jurisdiccional que puede plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

21 En efecto, no existe ningún motivo válido que justifique que tal órgano jurisdiccional común a varios Estados miembros no pueda plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, tal como lo hacen los órganos jurisdiccionales de cada uno de dichos Estados miembros.

22 A este respecto, es preciso prestar especial atención al hecho de que el Tribunal del Benelux tiene por misión garantizar la uniformidad en la aplicación de las normas jurídicas comunes a los tres Estados del Benelux, y al de que el procedimiento que se desarrolla ante él tiene la naturaleza de un incidente en los procesos pendientes ante los órganos jurisdiccionales nacionales, a cuyo término se establece la interpretación definitiva de las normas jurídicas comunes al Benelux.

23 El hecho de que, cuando tenga que interpretar normas comunitarias en el desempeño de su misión, un órgano jurisdiccional como el Tribunal del Benelux pueda recurrir al procedimiento previsto por el artículo 177 del Tratado se ajusta, por tanto, al objetivo de dicha disposición, que es el de velar por la interpretación uniforme del Derecho comunitario.

24 A continuación, en lo que respecta a la cuestión de si un órgano jurisdiccional como el Tribunal del Benelux puede estar obligado a dirigirse al Tribunal de Justicia, procede recordar que, con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado, cuando se plantee una cuestión prejudicial en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

25 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha obligación de someter la cuestión al Tribunal de Justicia se inscribe en el marco de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales, en su condición de Jueces encargados de aplicar el Derecho comunitario, y el Tribunal de Justicia, cooperación establecida a fin de garantizar una aplicación correcta y una interpretación uniforme del Derecho comunitario en todos los Estados miembros (véase, en particular, la sentencia de 6 de octubre de 1982, Cilfit y Lanificio di Gavardo, 283/81, Rec. p. 3415, apartado 7). La jurisprudencia indica igualmente que el párrafo tercero del artículo 177 tiene por objetivo principal impedir que se consolide, en un Estado miembro cualquiera, una jurisprudencia nacional que no se ajuste a las normas del Derecho comunitario (véanse, en particular, las sentencias de 24 de mayo de 1977, Hoffmann-La Roche, 107/76, Rec. p. 957, apartado 5, y de 27 de octubre de 1982, Morson y Jhanjan, asuntos acumulados 35/82 y 36/82, Rec. p. 3723, apartado 8).

26 Resulta evidente a este respecto que, en la medida en que no existe recurso judicial alguno contra la decisión de un órgano jurisdiccional como el Tribunal del Benelux, que zanja definitivamente las cuestiones de interpretación del Derecho uniforme del Benelux, un órgano jurisdiccional de este tipo puede estar obligado, cuando se plantee ante él una cuestión de interpretación de la Directiva, a someter la cuestión al Tribunal de Justicia, con arreglo a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 177.

27 Por otra parte, en lo que respecta a la cuestión de si el Hoge Raad puede estar obligado a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, es sabido que un Tribunal supremo nacional, como éste lo es, cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno no puede emitir su fallo sin someter previamente la cuestión al Tribunal de Justicia, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 177 del Tratado, cuando se plantea ante él una cuestión de interpretación del Derecho comunitario.

28 Sin embargo, de lo anterior no se deduce necesariamente que en una situación como la que evoca el Hoge Raad ambos órganos jurisdiccionales se encuentren efectivamente obligados a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

29 En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque el último párrafo del artículo 177 obliga sin excepción alguna a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno a someter al Tribunal de Justicia toda cuestión de interpretación planteada ante ellos, la autoridad de la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 177 puede privar de su causa a dicha obligación y vaciarla, por tanto, de contenido. Así ocurre, en particular, cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una cuestión que ya fue objeto de una decisión con carácter prejudicial en un caso análogo (véanse, en especial, la sentencia Cilfit y Lanificio di Gavardo, antes citada, apartado 13, y la de 27 de marzo de 1963, Da Costa y otros, asuntos acumulados 28/62, 29/62 y 30/62, Rec. p. 59). Así ocurre igualmente, *a fortiori*, cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una cuestión que ya fue objeto de una decisión con carácter prejudicial en el marco del mismo asunto nacional.

30 De ello se deduce que si un órgano jurisdiccional como el Hoge Raad ejerce su facultad de someter al Tribunal de Justicia la cuestión planteada antes de someterla al Tribunal del Benelux, la autoridad de la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia puede liberar a un órgano jurisdiccional como el Tribunal del Benelux de su obligación de plantear una cuestión materialmente idéntica antes de emitir su fallo. A la inversa, cuando un órgano jurisdiccional como el Hoge Raad no haya sometido previamente la cuestión al Tribunal de Justicia, un órgano jurisdiccional como el Tribunal del Benelux estará obligado a someter al Tribunal de Justicia la cuestión planteada, cuya decisión podrá así liberar al Hoge Raad de su obligación de plantear una cuestión materialmente idéntica antes de emitir su fallo.

31 Procede, pues, responder a la primera cuestión que, cuando en un procedimiento seguido en uno de los Estados miembros del Benelux y relativo a la interpretación de la Ley uniforme Benelux en materia de marcas se suscita una cuestión sobre la interpretación de la Directiva, un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, como lo son tanto el Tribunal del Benelux como el Hoge Raad, está obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia, con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado. Sin embargo, dicha obligación queda privada de su causa y vacía, por tanto, de contenido cuando la cuestión planteada sea materialmente idéntica a una cuestión que ya fue objeto de una decisión con carácter prejudicial en el marco del mismo asunto nacional.

Sobre la segunda cuestión

32 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional plantea esencialmente si los artículos 5 a 7 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos.

33 Para responder a esta cuestión, procede recordar en primer lugar las disposiciones pertinentes de los artículos de la Directiva citados por el órgano jurisdiccional nacional remitente.

34 El artículo 5 de la Directiva, que determina los derechos conferidos por la marca, dispone por una parte, en su apartado 1, que el titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso de su marca en el tráfico económico y, en la letra d) de su apartado 3, que podrá prohibirse a cualquier tercero utilizar la marca en la publicidad.

35 El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, que se refiere al agotamiento del derecho conferido por la marca, establece por otra parte que dicho derecho no permite a su titular prohibir el uso de la marca para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por él mismo o con su consentimiento.

36 A continuación, procede hacer constar que, si el derecho de prohibir el uso de la marca para ciertos productos, conferido al titular de la misma por el artículo 5 de la Directiva, se agota cuando tales productos han sido comercializados por este último o con su consentimiento, lo mismo ocurre con el derecho de usar la marca para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos.

37 En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el artículo 7 de la Directiva debe interpretarse a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, y en particular del artículo 36 (véase la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457, apartado 27), y que la regla del agotamiento pretende evitar que se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 46). Pues bien, si el derecho de utilizar la marca para anunciar la comercialización ulterior no se agotara del mismo modo que el derecho a comercializar los productos, dicha comercialización resultaría sensiblemente más difícil y se pondría en peligro el objetivo de la regla del agotamiento establecida por el artículo 7.

38 De ello se deduce que procede responder a la segunda cuestión que los artículos 5 y 7 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos.

Sobre las cuestiones tercera, cuarta y quinta

39 Mediante sus cuestiones tercera, cuarta y quinta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional nacional plantea esencialmente si pueden existir excepciones a la regla que se deriva de la respuesta a su segunda cuestión, y en particular

— cuando la función publicitaria de la marca se ve amenazada porque el comerciante, por la forma en que usa la marca en el anuncio, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca, y

— cuando la forma en que el comerciante hace la publicidad de los productos modifica o altera el estado «psíquico» de los mismos, es decir, el aura y la ima-

gen de prestigio de dichos productos y la sensación de lujo que emana de ellos gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca.

40 Es importante recordar a este respecto que, según el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, la regla del agotamiento formulada en el apartado 1 no es aplicable cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos que lleven la marca, en particular, cuando el estado de éstos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

41 Procede analizar, por tanto, si los supuestos que contempla el órgano jurisdiccional nacional constituyen motivos legítimos, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que permitan al titular de la marca oponerse a que un comerciante use su marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los productos que llevan dicha marca.

42 A este respecto, es preciso recordar en primer lugar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 7 de la Directiva regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Comunidad, y que el empleo de los términos «en especial», en el apartado 2, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o alteración del estado de los productos que lleven la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueden ser unos motivos legítimos (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartados 26 y 39). Además, dicha disposición tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común (sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 40).

43 Procede señalar, a continuación, que el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia relativa al reenvasado de productos de marca, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de dichos productos si la presentación de los productos reenvasados puede perjudicar a la reputación de la marca (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 75).

44 De ello se deduce que, cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo.

45 En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y de lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos.

46 Sin embargo, procede señalar igualmente que el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no constituye un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad, a menos que se

demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca.

47 Podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

48 A la vista de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones tercera, cuarta y quinta que el titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma.

Sobre la sexta cuestión

49 Mediante su sexta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional plantea esencialmente si los artículos 30 y 36 del Tratado se oponen a que el titular de un derecho de marca o de un derecho de autor sobre los frascos y embalajes que usa para sus productos impida a un comerciante, alegando su derecho de marca o su derecho de autor, hacer publicidad, del modo habitual entre los comerciantes al por menor de su ramo de actividad, para la comercialización ulterior de dichos productos. Pregunta, además, si la respuesta es la misma cuando el comerciante perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca por la forma en que la emplea en su publicidad o cuando la divulgación y la reproducción de dicha marca se efectúan en circunstancias tales que pueden causar un perjuicio al titular del derecho de autor.

50 Dichas cuestiones parten de la base de que:

— según el Derecho nacional en la materia, en los supuestos analizados el titular de la marca o del derecho de autor puede legítimamente prohibir a un comerciante hacer publicidad para la comercialización ulterior de los productos, y

— una prohibición de ese tipo constituiría un obstáculo a la libre circulación de mercancías prohibido por el artículo 30 del Tratado, a menos que pueda justificarse por alguno de los motivos enunciados en el artículo 36 de dicho Tratado.

51 En contra de lo que sostiene Dior, el órgano jurisdiccional nacional estima acertadamente que una prohibición como la que se analiza en el litigio principal puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, prohibida en principio por el artículo 30. A este respecto, basta con señalar que, según la resolución de remisión, los productos a que se refiere el litigio principal los obtuvo el comerciante a través de importaciones paralelas y que una prohibición de publicidad como la solicitada en el litigio principal haría mucho más difícil la comercialización y, por consiguiente, el acceso al mercado de dichos productos.

52 Procede examinar, pues, si es posible admitir una prohibición como la solicitada en el litigio principal con arreglo al artículo 36 del Tratado, a tenor del cual las disposiciones de los artículos 30 a 34 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, a condición de que tales prohibiciones o restricciones no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

53 Por lo que respecta al derecho del titular de la marca, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 36 del Tratado y el artículo 7 de la Directiva deben interpretarse de la misma manera (sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 40).

54 Por consiguiente, habida cuenta de las respuestas dadas a las cuestiones segunda, tercera, cuarta y quinta, procede responder a esta parte de la sexta cuestión que los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma.

55 Por lo que respecta a la parte de sexta cuestión referente al derecho de autor, procede señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las razones de protección de la propiedad industrial y comercial a que se refiere el artículo 36 comprenden las relacionadas con la protección que confiere el derecho de autor (sentencia de 20 de enero de 1981, Musik-Vertrieb membran y K-tel International, asuntos acumulados 55/80 y 57/80, Rec. p. 147, apartado 9).

56 Ahora bien, las obras literarias y artísticas pueden ser objeto de explotación comercial, bien mediante representaciones públicas, bien a través de la reproducción y puesta en circulación de los soportes materiales en que se concretan, y las dos prerrogativas esenciales del autor, el derecho exclusivo de representación y el derecho exclusivo de reproducción, no son cuestionadas por las normas del Tratado (sentencia de 17 de mayo de 1988, Warner Brothers y Metronome Video, 158/86, Rec. p. 2605, apartado 13).

57 Se deduce también de la jurisprudencia que, si bien la explotación comercial del derecho de autor constituye una fuente de ingresos para su titular, también constituye un método de control de la comercialización por parte del titular y que, desde este punto de vista, la explotación comercial del derecho de autor plantea los mismos problemas que la de cualquier otro derecho de propiedad industrial o comercial (véase la sentencia Musik-Vertrieb membran y K-tel International, antes citada, apartado 13). El Tribunal de Justicia ha declarado así que el derecho exclusivo de explotación que confiere el derecho de autor no puede ser invocado por el titular de este último para impedir o restringir la importación de soportes de

sonido que contengan obras protegidas que han sido legalmente distribuidas en el mercado de otro Estado miembro por el propio titular o con su consentimiento (véase la sentencia Musik-Vertrieb membran y K-tel International, antes citada, apartado 15).

58 A la luz de esta jurisprudencia —y sin necesidad de pronunciarse sobre la cuestión de si es posible invocar simultáneamente un derecho de autor y un derecho de marca sobre el mismo producto—, basta con indicar que, en unas circunstancias como las del litigio principal, la protección que confiere el derecho de autor en lo referente a la reproducción de las obras protegidas en la publicidad del comerciante no puede en todo caso ser más amplia que la que se atribuye en idénticas circunstancias al titular de un derecho de marca.

59 Procede, por tanto, responder a la sexta cuestión que los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca o de un derecho de autor no puede oponerse a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los productos protegidos, utilice dichos productos, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de dichos productos a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de los mismos.

Costas

60 Los gastos efectuados por los Gobiernos francés, italiano y del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 20 de octubre de 1995, declara:

1) **Cuando en un procedimiento seguido en uno de los Estados miembros del Benelux y relativo a la interpretación de la Ley uniforme Benelux en materia de marcas se suscita una cuestión sobre la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, como lo son tanto el Tribunal del Benelux como el Hoge Raad, está obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia, con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CE. Sin embargo, dicha obligación queda privada de su causa y vacía, por tanto, de contenido cuando la cuestión planteada sea materialmente idéntica a una cuestión que ya fue objeto de una decisión con carácter prejudicial en el marco del mismo asunto nacional.**

2) **Los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos.**

3) **El titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104, a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los**

métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma.

4) **Los artículos 30 y 36 del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca o de un derecho de autor no puede oponerse a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los productos protegidos, utilice dichos productos, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de dichos productos a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de los mismos.**

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Schintgen Mancini Moitinho de Almeida

Kapteyn Murray Edward

Puissochet Hirsch

Jann Sevón

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de noviembre de 1997.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G.C. Rodríguez Iglesias